

3 februari 2012

Eerste Kamer

10/02162

EE/LZ

**In naam der Koningin**

# Hoge Raad der Nederlanden

## Arrest

in de zaak van:

1. LEIDSEPLEIN BEHEER B.V.,  
gevestigd te Amsterdam,

2. Hendrikus Jacobus Marinus DE VRIES,  
wonende te Amsterdam,

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. R.A.A. Duk,

t e g e n

1. de rechtspersoon naar Oostenrijks recht  
RED BULL GMBH,  
gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,

2. RED BULL NEDERLAND B.V.,  
gevestigd te Soesterberg,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

Eisers tot cassatie zullen hierna, in enkelvoud, ook worden aangeduid als De Vries en verweersters in cassatie, in enkelvoud, als Red Bull.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

- a. het vonnis in de zaak 319813/HA ZA 05-1929 van de rechtbank Amsterdam van 17 januari 2007;
- b. het arrest in de zaak 106.006.683/01 (rolnummer 2007/0591) van het gerechtshof te Amsterdam van 2 februari 2010.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft De Vries beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Red Bull heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor De Vries toegelicht door mr. T. Cohen Jehoram en mr. R.M. Sjoerdsma, advocaten te Amsterdam. Voor Red Bull is de zaak toegelicht door

haar advocaat en mrs. S.A. Klos, A.P. Groen en J.A.K. van den Berg, advocaten te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en verwijzing.

De advocaat van Red Bull heeft bij brief van 25 november 2011 op die conclusie gereageerd.

### 3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken:

- het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng', internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624;

- het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320;

- het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378;

- het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511;

- het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694.

Van deze merken speelt in cassatie alleen "Red Bull Krating-Daeng" nog een rol.

(ii) De Vries is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken:

- het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14 juli 1983 onder nummer 391002;
- het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403;
- het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink', geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262.

3.2 Red Bull heeft in eerste aanleg gevorderd De Vries op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de hiervoor in 3.1(i) genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk "Red Bull" te staken, en meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die zijn voorzien van het teken "Bull Dog" of een ander teken waarvan het woordelement "Bull" deel uitmaakt of andere

tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met nevenvorderingen.

In reconventie heeft De Vries vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux gevorderd van de registratie van het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng".

De rechtbank heeft zowel de vorderingen in conventie als de vorderingen in reconventie afgewezen.

3.3 In hoger beroep heeft het hof de vorderingen van Red Bull alsnog grotendeels toegewezen. Hetgeen het hof daartoe heeft overwogen kan als volgt worden samengevat.

Geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk in dit geval alleen het merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is (rov. 3.5). De Vries heeft niet betwist dat genoemd merk een bekend merk is binnen de Benelux. Ingevolge art. 2.20, lid 1, sub c, BVIE (voorheen art. 13, onder A, lid 1, onder c, BMW) kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt

getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (rov. 3.6). Aannemelijk is dat het publiek enerzijds in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng" ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien en anderzijds het teken zoals dit door De Vries wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk zal zien, maar tevens als woordmerk "The Bulldog". Evenzeer is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek, geconfronteerd met de overeenstemming die daarin is gelegen dat het bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat De Vries voor energy drinks gebruikt, een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward (rov. 3.9). Nu sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20, lid 1, sub c, komt vervolgens de vraag aan de orde of De Vries ongerechtvaardigd voordeel als bedoeld in deze verdragsbepaling heeft getrokken. Ook die vraag wordt bevestigend beantwoord, omdat voldoende aannemelijk is dat De Vries een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull in energy drinks en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan (rov. 3.10). Het beroep van De Vries op een geldige reden voor het gebruik van een

overeenstemmend teken gaat niet op (rov. 3.11). Eveneens verworpen wordt zijn verweer dat het recht op het merk "Red Bull Krating-Daeng" als gevolg van niet-gebruik is vervallen nu Red Bull consequent de woorden "Krating-Daeng" heeft weggelaten: dit weglaten heeft immers het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd (rov. 3.13). Het beroep van De Vries op art. 2.27 lid 3 BVIE treft evenmin doel, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor het zich hier niet voordoende geval van (gebruik van) merken die gedeponereerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik (rov. 3.14).

3.4 De Hoge Raad zal de tegen deze oordelen gerichte klachten behandelen in de volgorde die is aangehouden in de conclusie van de Advocaat-Generaal.

*Normaal gebruik?*

3.5.1 De klachten van onderdeel VI betreffen het oordeel in rov. 3.13 dat het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull zoals dit is ingeschreven niet is gewijzigd

doordat de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" consequent door Red Bull zijn weggelaten, zodat het gebruik van dat merk in die vorm heeft te gelden als normaal gebruik in de zin van art. 2.26, lid 2, sub a, in verbinding met lid 3, sub a, BVIE.

3.5.2 Onderdeel VI.1 klaagt dat het hof bij dit oordeel ten onrechte niet is uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot in 1983, toen, aldus het onderdeel, "Krating-Daeng" een substantiële bijdrage leverde aan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel en dit deel dus geen ondergeschikte plaats innam in het totaalbeeld.

3.5.3 Deze klacht kan wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, nu niet blijkt dat het hof bij zijn oordeel van een andere opvatting is uitgegaan dan die welke het onderdeel voor de juiste houdt.

3.5.4 Onderdeel VI.2 klaagt, onder verwijzing naar een aantal door De Vries in de feitelijke instanties betrokken stellingen, over onbegrijpelijkheid van het oordeel dat het onderscheidend vermogen van het merk van



Red Bull niet is gewijzigd door het weglaten van de woordelementen "Krating-Daeng"; tevergeefs evenwel, want dit oordeel, dat van feitelijke aard is, behoefde, om begrijpelijk te zijn, geen nadere motivering dan door het hof in navolging van de rechtbank is gegeven. Deze motivering komt erop neer (a) dat de woorden "Krating-Daeng" in het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen - het beeld van de twee stieren en de woorden "Red Bull" - groter zijn afgebeeld, en (b) dat de intrinsiek onderscheidende kracht van deze laatste woorden voor energy drinks niet geringer is dan die van de woorden "Krating-Daeng" nu de woorden "Red Bull" immers geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks.

*Art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing?*

3.6.1 Onderdeel VII keert zich tegen het in rov. 3.14 gegeven oordeel dat het beroep van De Vries op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik en dus niet voor merken die voordien zijn

gedeponeerd. Naar het onderdeel betoogt, ziet die uitzondering ook op depots verricht vóór het vervalrijp worden van het oudere merk en is het andersluidende oordeel van het hof bovendien onvoldoende gemotiveerd gelet op BenGH 19 december 1996, LJN AD2665, NJ 1997/623.

3.6.2 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Dit vindt zijn grond in het navolgende. Volgens De Vries is het merk "Red Bull Krating-Daeng" vervallen als gevolg van het niet gebruiken van de woorden "Krating-Daeng". Het hof heeft dit standpunt verworpen en de daartegen gerichte klachten van onderdeel VI hebben geen doel getroffen. Gevolg daarvan is dat van toepassing van art. 2.27 lid 3 BVIE geen sprake kan zijn, zodat onderdeel VII belang mist.

*"Red Bull Krating-Daeng" bekend merk, of "Red Bull"?*

3.7.1 Onderdeel II.1 klaagt dat het hof in rov. 3.6 - waar het onder meer komt tot het (in rov. 3.10 herhaalde) oordeel dat het merk waarop Red Bull zich beroept bekend is binnen het Benelux-gebied in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE - ten onrechte niet het merk "Red Bull Krating-Daeng" tot uitgangspunt heeft genomen,

maar een ander, later apart ingeschreven merk, te weten "Red Bull", waarvan het hof heeft vastgesteld dat het in deze zaak irrelevant is.

3.7.2 Deze klacht berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Met name gelet op de vaststelling in rov. 3.5 dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk door De Vries aan de zijde van Red Bull alleen haar merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is, staat buiten twijfel dat het hof met "het merk waarop Red Bull zich beroept" in rov. 3.6 en "het merk van Red Bull" in rov. 3.10 het oog heeft op het merk "Red Bull Krating-Daeng". Onderdeel II.1 kan dus wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

3.7.3 Onderdeel II.2 gaat uit van dezelfde, in 3.7.2 onjuist bevonden, lezing en kan dus evenmin tot cassatie leiden.

3.7.4 Onderdeel II.3, ten slotte, betoogt dat het oordeel dat bij gebreke van betwisting vaststaat dat het merk "Red Bull Krating-Daeng" bekend is binnen het Benelux-gebied om een aantal redenen onvoldoende gemotiveerd is.

Dit onderdeel stuit reeds in zijn geheel af op het feit dat geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 5.20 dat het merk van Red Bull, waarmee bedoeld is: "Red Bull Krating-Daeng", grote bekendheid geniet in de Benelux, in aanmerking genomen dat op dit punt in cassatie niet is geklaagd over miskenning van de devolutieve werking van het hoger beroep.

*Onderscheidend vermogen van het element "Bull" negatief beïnvloed door het verlenen van een licentie ter zake van het gebruik van het merk "Bullit" voor een energiedrankje?*

3.8.1 Onderdeel III behoeft nog slechts behandeling voor zover het betrekking heeft op de slotzin van het hierna volgende citaat uit rov. 3.9. In deze rechtsoverweging, waartegen ook onderdeel IV is gericht, onderzoekt het hof, in het kader van de vraag of door het gebruik van het teken (hier: de merken van De Vries zoals deze door hem worden gebruikt) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (hier: "Red Bull Krating-Daeng"), of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen

het bekende merk van Red Bull en het door De Vries gebruikte teken.

"Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende enkele woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door De Vries wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door De Vries voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward."

3.8.2 Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat het hof verzuimd heeft in te gaan op de - naar het onderdeel stelt: essentiële - stelling van De Vries dat het onderscheidend vermogen van het element "Bull" is tenietgegaan, althans sterk is verwaterd als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading B.V. een licentie heeft verleend waaronder dit bedrijf het

energiedrankje BULLIT op de markt brengt.

3.8.3 Deze klacht is gegrond. Het hof heeft genoemde stelling van De Vries, die niet zonder meer onverenigbaar is met de in cassatie tevergeefs bestreden vaststelling dat het bij het merk van Red Bull om een bekend merk gaat, niet kenbaar in zijn overwegingen betrokken. Dat had het echter wel moeten doen, nu niet uitgesloten is dat die stelling, indien deze juist zou zijn bevonden, zou hebben geleid tot een ander antwoord op de vraag of het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken dan waartoe het hof is gekomen.

Voor het overige behoeft het onderdeel geen behandeling.

*Overeenstemming tussen merk en teken?*

3.9.1 Onderdeel IV.2 - onderdeel IV.1 berust op dezelfde onjuiste lezing van het bestreden arrest als onderdeel II.1 en deelt het lot daarvan - is gericht tegen het oordeel in rov. 3.9 dat "The Bulldog" een met het bekende merk van Red Bull overeenstemmend teken is, nu sprake is van een zodanige mate van overeenstemming dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken,

dat wil zeggen: een verband tussen beide merken legt. Volgens het onderdeel is dit oordeel onvoldoende met redenen omkleed en rechtens onjuist nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemmt te meer - aldus het onderdeel, dat daarbij verwijst naar HvJEU 12 januari 2006, zaak C-361/04, Jurispr., blz. I-643, LJN BG0090 (Picasso-Picaro) - nu, zoals in feitelijke aanleg gesteld, sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil dat punten van overeenstemming kan "compenseren".

3.9.2 Naar vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van een verband tussen merk en teken globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van merk en teken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie. Die globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, rekening houdend onder meer met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

Alleen ingeval merk en teken een zekere, zelfs

geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming, het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt omdat er andere relevante factoren bestaan, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het merk (vgl. HvJEU, 24 maart 2011, zaak C-552/09 (Ferrero/BHIM)).

3.9.3 Uit rov. 3.9, en ook overigens, is niet kenbaar dat het hof de stellingen van De Vries met betrekking tot (het ontbreken van) auditieve en begripsmatige gelijkens in zijn, naar het vooropstelt: globale, beoordeling heeft betrokken. Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkens. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd. Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen. Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet



begrijpelijk waarom het door De Vries gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond.

*Ongerechtvaardigd voordeel?*

3.10.1 Onderdeel V komt, voor zover het feitelijke grondslag heeft, met een tweetal motiveringsklachten op tegen het oordeel in rov. 3.10 dat voldoende aannemelijk is dat De Vries een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

3.10.2 Deze motiveringsklachten behoeven geen behandeling nu hetgeen daarin wordt betoogd zonodig opnieuw aan de orde kan komen indien na beantwoording van de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU verwijzing dient plaats te vinden.

*Geldige reden?*

3.11.1 Onderdeel 1 ten slotte richt een reeks klachten tegen rov. 3.11, betreffende het verweer van De Vries dat

hij voor het gebruik van een overeenstemmend teken een geldige reden heeft, daarin bestaande dat het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie. Naar het oordeel van het hof gaat dat verweer niet op. "Hetgeen De Vries in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden", aldus het hof.

3.11.2 Met "de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie" doelt het hof op het feit dat De Vries, zoals door hem in feitelijke aanleg gesteld en door Red Bull niet bestreden, het teken The Bulldog al (ruim) voordat Red Bull in 1983 haar merk deponeerde te goeder trouw gebruikte als handelsnaam voor onder meer "horecadiensten waar dranken worden verkocht", en voor diverse merchandisingactiviteiten.

3.11.3 Onderdeel I.1 klaagt dat het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium heeft toegepast zoals geformuleerd

in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975, LJN AB3388, NJ 1975/472 (Claeryn/Klarein), dat betrekking heeft op het oude art. 13. A lid 1, aanhef en onder 2°, BMW. Het hof had, nu het merkenrecht inmiddels ook op dit punt Europees geharmoniseerd is, het communautaire begrip "geldige reden" moeten toepassen. Een "geldige reden" bestaat onder dat geharmoniseerde merkenrecht in ieder geval wanneer, zoals hier, het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw (als handelsnaam) werd gebruikt voordat het ingeroepen merk werd gedeponereerd, aldus het onderdeel.

3.11.4 Het uitgangspunt van het onderdeel is juist. Gelet op de bewoordingen van de hiervoor in 3.11.1 aangehaalde zin heeft het hof onmiskenbaar genoemd criterium toegepast. Het begrip "geldige reden" in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip "geldige reden" in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan - ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak

C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten "keyword advertising" op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent - niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip "geldige reden" zonder meer ruimer is dan "geldige reden" zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponereerd. De Hoge Raad zal om die reden de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU voorleggen.

3.12 De overige klachten behoeven thans geen behandeling.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 en 3.11.2 vermelde feiten waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

5. Vraag van uitleg met betrekking tot richtlijn 89/104/EEG

Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

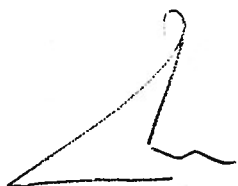
6. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak te doen over de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag van uitleg van richtlijn 89/104/EEG;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter, de vice-president E.J. Numann en de raadsheren J.C. van Oven, F.B. Bakels en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 3 februari 2012.



J.C. van Oven